



NEWSLETTER ASIE

JUIN 2014

SOMMAIRE

Chine : réforme de la loi des marques.....

Japon : « Compliance » - Le Japon sous pression pour renforcer la poursuite des actes de corruption transnationale

Singapour : Nouvelle décision de justice concernant la validité et l'applicabilité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation dans les contrats de travail...

Inde : Quelles options d'investissements s'offrent aux acteurs internationaux de la distribution?

Vietnam : Une nouvelle circulaire sur les emprunts de source étrangère.....

Chine

Réforme de la loi sur les marques (modifiée par la décision du 30 août 2013 du Comité permanent de l'Assemblée Nationale Populaire, en vigueur depuis le 1er mai 2014).

Les principales modifications sont les suivantes :

- Possibilité d'enregistrer sous forme de marque sonore, un son pourvu de caractères distinctifs

- **Introduction du mode de dépôt multi-classes**

Un déposant peut désormais procéder, en une seule demande, à l'enregistrement de sa marque dans plusieurs classes différentes, alors que, jusqu'à présent, le principe d'une demande par classe prévalait.

- **Réforme du système d'opposition**

La nouvelle loi prévoit que seuls le ou les titulaires du ou des droits de marque antérieurs auront la capacité de former une opposition à l'encontre d'une demande de marque publiée sur le fondement de ce droit antérieur (« motifs relatifs »). Il est fait exception à cette règle lorsque la marque publiée est descriptive ou ne peut être acceptée à l'enregistrement sur le fondement, par exemple, de son caractère contraire à la morale (« motifs absolus »); dans cette hypothèse, quiconque disposant d'un intérêt pourra former une opposition à l'encontre de cette demande de marque publiée.

En outre, en cas de décision favorable au déposant de la marque, l'opposant ne pourra pas former de recours à l'encontre de cette décision auprès de la commission de réexamen et d'adjudication de l'office des marques chinois (TRAB), mais devra, s'il souhaite poursuivre la procédure, engager une action en annulation de la marque auprès du TRAB une fois l'enregistrement de la marque accordé. Cependant, le déposant de la marque pourra former un recours à l'encontre d'une décision qui lui serait défavorable et, le cas échéant, engager une procédure judiciaire.

- **Interdiction de l'utilisation de l'expression « marque notoire » sur des produits, des emballages, des contenants et des supports publicitaires (etc.)**

- **Délais de traitement des demandes**

La nouvelle loi prévoit des délais de traitement des demandes qui s'imposent à l'Office des Marques et au TRAB. Par exemple, les délais d'enregistrement d'une marque sont de 9 mois, les délais de traitement des procédures d'appel suite à un refus d'enregistrement sont de 9 mois avec une possibilité de prolongation de 3 mois, etc.

- **Utilisation d'une marque en tant que raison sociale**

Si un tiers utilise une marque enregistrée ou une marque non enregistrée mais considérée comme notoire par le public en tant que raison sociale, créant ainsi un risque de confusion du public, les dispositions de la loi sur la concurrence déloyale de la République Populaire de Chine devront être appliquées.

- **Augmentation du montant des amendes et des dommages-intérêts**

En cas de contrefaçon de marque, lorsque le chiffre d'affaire du contrefacteur dépasse 50.000 RMB, il peut se voir imposer une amende d'un montant pouvant atteindre cinq fois son chiffre d'affaires (au lieu de trois fois son chiffre d'affaires dans la version précédente de la loi). Lorsque le chiffre d'affaire est inférieur à 50 000 RMB, le montant des amendes est plafonné à 250 000 RMB (au lieu de 100.000 RMB).

Le montant total des dommages-intérêts peut atteindre 3.000.000 RMB (au lieu de 500.000 RMB).

Japon

Iwata Godo Law Office <http://www.iwatagodo.com/english/>

Par Landry Guesdon, Avocat aux Barreaux de Paris et Tokyo (GJB)

« Compliance » - Le Japon sous pression pour renforcer la poursuite des actes de corruption transnationale

A l'heure où les entreprises japonaises sont de plus en plus nombreuses à investir à l'étranger et font face à une concurrence féroce sur tous les marchés, notamment dans les pays émergents, dans un contexte de globalisation accrue, il y a des sujets qui fâchent mais qui sont malheureusement pertinents. Le Japon, sous la pression de l'OCDE, semble enfin déterminé à combattre plus vigoureusement la corruption de fonctionnaires étrangers par les groupes nippons.

Un cadre juridique discret Le Japon est partie à la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales depuis 1997. Cette Convention qui s'attaque au corrupteur, établit des normes juridiquement contraignantes visant à faire de la corruption d'agents publics étrangers une infraction pénale dans les transactions commerciales internationales. L'article 12 de la Convention impose un programme de suivi systématique, en trois phases, destiné à surveiller et à promouvoir sa mise en œuvre ; ce programme est coordonné par un Groupe de travail sur la corruption au moyen d'un système d'examen par les pairs, c'est-à-dire d'observations et critiques entre pays membres. Cette adhésion fut suivie d'une transposition en droit interne par voie de modification de la Loi sur la prévention de la concurrence déloyale (*fusei kyōsō bōshi-hō*) ayant pris effet en 1999. L'interdiction de la corruption est posée par l'article 18 de la LPCD, l'article 21 énonce les peines prévues (d'aucuns auraient préféré voir l'infraction inscrite dans le Code pénal pour garantir sa visibilité et mieux sensibiliser les milieux d'affaires). La LPCD fut, par la suite, amendée à plusieurs reprises, reflétant un durcissement progressif de la législation, avec, notamment, des peines alourdies (amendes pour personnes physiques et morales (jusqu'à 5 millions et 300 millions de yens respectivement), emprisonnement jusqu'à 5 ans, peine assortie de travaux d'intérêt général, délai de prescription de 5 ans ; la notion d'agent public est prise au sens large). Une entreprise condamnée s'est vu interdire de soumissionner à des projets financés par l'aide publique au développement pendant deux ans. La LPCD s'applique aux personnes physiques et morales de nationalité japonaise en tout lieu (compétence extraterritoriale (compétence personnelle

active), pour connaître des crimes commis hors de leur territoire par les ressortissants d'un Etat) et aux personnes physiques et morales étrangères lorsque l'infraction est commise ou a des effets au Japon (principe de compétence territoriale, chaque Etat possédant une compétence absolue et exclusive sur son territoire). Le Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) est la principale autorité en matière de mise en œuvre de la Convention et de l'article 18 de la LPCD mais l'Agence de la police nationale (NPA), le Ministère de la Justice et les parquets jouent naturellement un rôle important dans ce cadre.

Des résultats inattendus Implacable sur le papier, la réglementation japonaise semble pourtant rester lettre morte. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : des poursuites n'ont été engagées qu'à trois reprises depuis 1999, en dépit du lien présumé entre le risque d'exposition aux sollicitations de pots-de-vin et la taille de l'économie d'un pays. Or, nous parlons de la troisième économie mondiale ! Le Groupe de travail a adopté en décembre 2011 son rapport de Phase 3 sur le Japon dans lequel il évalue les progrès et fait des recommandations sur la mise en œuvre de la Convention et de la Recommandation anti-corruption de 2009. Le rapport de suivi de la phase 3 (RSP3) qui fait suite au rapport de phase 3 a été rendu public en février 2014¹. Ce RSP3 reprend chacune des recommandations du Groupe de travail formulées en 2011 sous forme de Q&A, le Japon y répond par un état des lieux fin 2013 et précise, en sus des progrès réalisés, les orientations et actions futures ; le Groupe de travail le complète par son évaluation et de nouvelles recommandations. Le document final reste très critique même s'il félicite le Japon sur les progrès accomplis, parfois partiellement, quant à certaines recommandations. Parmi les exemples positifs : l'insertion, dans les conventions fiscales bilatérales de la formule facultative relative à l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE qui autorise l'échange de renseignements fiscaux entre administrations fiscales et autorités répressives et judiciaires ; le renforcement de la prévention et de la détection de l'infraction de corruption transnationale dans le cadre du système de comptabilité et de vérification des comptes ; une meilleure coordination des efforts de JBIC (Japan Bank for International Cooperation) et NEXI (Nippon Export and Investment Insurance) pour détecter la corruption et diffuser l'information auprès des PME nipponnes. En revanche, un succès en demi-teinte pour la protection des dénonciateurs (whistle blowers), la comptabilité frauduleuse, l'entraide judiciaire, les techniques d'enquêtes et la coordination entre autorités répressives. Le rôle central du METI dans le cadre de l'application de la Convention et de la LPCD est reconnu - il avait été sous-estimé - mais on lui demande de faire plus. Et puis d'autres aspects sur lesquels le Japon semble piétiner. Par exemple, la documentation publique du METI reste

¹ Japon - Rapport de suivi de la phase 3
<http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/JapanP3WrittenFollowUpReportEN.pdf>

imprécise s'agissant de la légalité des petits paiements de facilitation ; pas d'actions concrètes de la part de l'administration fiscale pour démasquer les entreprises dissimulant les versements de pots-de-vin dans la catégorie « dépenses diverses » de leurs déclarations d'impôts. Les sanctions infligées - dans de si rares affaires - ne sont pas suffisamment efficaces, proportionnées et dissuasives. Depuis 2005, le Groupe de travail a recommandé à plusieurs reprises au Japon d'introduire une base légale à la confiscation des produits de la corruption des fonctionnaires étrangers et d'ériger en infraction pénale le blanchiment de ces produits. Le pot-de-vin peut être confisqué mais pas les fruits de la concussion, l'avantage retiré de l'infraction, comme l'obtention d'un marché public ; les sanctions pécuniaires n'ont jusqu'à présent pas eu d'effet comparable à la confiscation. Sans cette mesure, le Japon ne saurait sanctionner efficacement les entreprises contrevenantes.

Festine lente En conclusion du RSP3 et au vu du niveau extrêmement faible de mise en œuvre de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers, le Groupe de travail demandait au Japon de définir un plan d'action pour s'organiser et poursuivre plus efficacement et activement les actes de corruption transnationale. Ce plan d'action a pris effet en avril 2014 et est décrit dans une déclaration de l'OCDE de juin 2014². Le plan n'est pas disponible au public mais le Groupe de travail décerne quelques satisfecit, tout en continuant à fustiger le Japon : de nouvelles ressources spécialisées auraient été allouées aux principaux parquets de district et à chaque préfecture de police pour faciliter la détection d'affaires de corruption transnationale et les enquêtes. Le plan serait parfois imprécis, mais constitue, selon les termes de ladite déclaration, un outil qui confère pour la première fois la responsabilité de certaines infractions spécifiques aux parquets et aux forces de police. Il devrait être plus développé et détaillé d'ici décembre 2014 et le Groupe de travail - bien optimiste - s'attend, dans un avenir proche, à une hausse importante du nombre d'affaires identifiées et de poursuites menées jusqu'à leur terme avec des condamnations. Le Groupe congratule l'administration fiscale pour avoir formé des inspecteurs des impôts à la détection des pots-de-vin dissimulés sous l'appellation « frais divers » et renforcé le dispositif de signalement des paiements suspects. Pourtant, il souligne les lacunes actuelles du plan qui ne rectifie pas les informations ambiguës portant sur les paiements de facilitation figurant dans les Lignes directrices du METI destinées aux entreprises, tout en espérant que le METI précisera bientôt clairement dans ses Lignes directrices que les paiements de facilitation rentrent dans le champ d'application de l'infraction de corruption telle que définie par le droit japonais. Le

² Déclaration de l'OCDE sur les efforts déployés par le Japon <http://www.oecd.org/corruption/statement-of-oecd-on-japan-efforts-to-increase-foreign-bribery-enforcement.htm>

Groupe de travail entend continuer à aiguillonner le Japon pour qu'il modifie sa législation en conséquence et mette en œuvre son plan d'action vertueux. En décembre 2014, la mise en œuvre d'autres recommandations restées sans suite ou partiellement observées, sera examinée.

Bonnes pratiques et prévention La corruption de fonctionnaire (japonais) est une infraction plutôt rare au Japon et le Code pénal la réprime sévèrement. Les groupes japonais présents à l'international, déjà sensibilisés dans un autre registre par les problèmes de droit de la concurrence et cartels, sont en général conscients de la nécessité impérieuse de mener leurs activités de façon éthique en raison des risques significatifs liés aux effets tentaculaires de la loi anti-corruption des Etats-Unis (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)) et de son pendant du Royaume-Uni (UK Bribery Act). Ces groupes possèdent le plus souvent des équipes « compliance » spécialisées, intégrées ou non dans les départements juridiques, qui mettent en place des programmes de formation et des mesures internes de contrôle, d'éthique et de conformité et introduisent des codes de conduite et de déontologie, éventuellement associés à un règlement intérieur du travail. En principe, de nombreuses sociétés japonaises devraient introduire de tels programmes et mesures ou les renforcer pour tenir compte des évolutions de la réglementation japonaise. Cela dépendra aussi, dans une large mesure, de la politique concrètement menée par les autorités japonaises.

Singapour

Par un arrêt *Lek Gwee Noi v Humming Flowers & Gifts Pte Ltd* du 8 avril 2014, la Haute Cour de Singapour a rendu une décision concernant la validité et l'applicabilité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation dans les contrats de travail.

En l'espèce, ces clauses interdisaient à l'employé, pour une durée de deux ans à compter de la fin de son contrat de travail de, (i) exercer une activité similaire à celle de son employeur à Singapour, en Malaisie, et partout où l'employeur était susceptible d'exercer son activité, (ii) de solliciter des commandes de toute personne ou société membre du groupe auquel appartenait son employeur ou de tout client de ce dernier.

Afin de déterminer la validité de ces clauses, la *Common Law* exige que leur existence soit justifiée par la protection des intérêts légitimes de l'employeur et qu'elles soient proportionnelles à la défense des intérêts des parties et de l'intérêt général. Or, même si la Cour a décidé qu'il existait bien des intérêts légitimes de l'employeur à protéger du fait de (i) l'accès régulier de l'employé à des informations confidentielles et donc de la

nécessité de protéger les relations commerciales de l'employeur, (ii) l'employé avait accès à des informations confidentielles d'un intérêt commercial et que, même si celles-ci n'étaient pas suffisantes pour être qualifiées de secrets commerciaux, elles étaient suffisamment confidentielles pour requérir le même niveau de confidentialité que les secrets commerciaux.

La Cour, en étudiant le caractère proportionnel de la clause de non-concurrence, s'intéresse à son étendue géographique ainsi qu'aux activités couvertes par celle-ci. Or, en l'espèce, la clause de non-concurrence se référait aux activités de l'ensemble des sociétés appartenant au groupe de la société employeur, signifiant par la même l'interdiction à l'employé de s'engager dans toute activité exercée par l'une des sociétés de ce groupe. Ceci a été jugé disproportionné et allant bien au-delà de ce qui était nécessaire pour protéger les relations commerciales de l'employeur. La Cour a jugé également la clause de non-concurrence disproportionnée de par le caractère excessif de sa durée et de son étendue géographique, celle-ci englobant en effet la Malaisie où l'employeur n'exerçait aucune activité.

Inde

LE REGIME DES IDE DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION

Alors que le gouvernement du nouveau Premier Ministre Modi, réputé pro-business, s'est clairement prononcé contre les investissements directs étrangers (IDE) dans la distribution multimarque, quelles options s'offrent aux acteurs internationaux de la distribution en Inde ?

	Activité	Plafond d'investissement (en %)	Voie d'entrée
1	Vente en gros (cash & carry)	100	Automatique (pas d'accord préalable)
2	Distribution de détail mono-marque	100 sous certaines conditions	Automatique jusqu'à 49% Accord du gouvernement au-delà
	Les IDE dans la distribution mono-marque sont soumis à certaines conditions, notamment que les produits soient vendus sous une seule marque, sous la même		

	marque à l'étranger, etc. Les demandes sont examinées en premier par le Secretariat for Industrial Assistance (SIA) du Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) puis par le Foreign Investment Promotion Board (FIPB).		
3	Distribution de détail pluri-marque	51 sous certaines conditions	Accord du gouvernement
	<p>Les IDE dans la distribution pluri-marque sont soumis à certaines conditions, notamment d'approvisionnement auprès de petites et moyennes entreprises en Inde, de montant total d'investissement minimum, d'obligation d'investir un certain pourcentage du montant total d'investissement dans les infrastructures de back-end, etc.</p> <p>Le nouveau gouvernement a fait de son opposition aux IDE dans la distribution multi-marque un point fort de sa campagne. Toutefois, les intentions du gouvernement sont encore incertaines.</p> <p>A ce jour, une seule demande (celle de Tesco) a été présentée et approuvée par le FIPB (avant les élections).</p>		
4	E-commerce	100	Automatique
	<p>Seules les activités B2B à travers une plateforme e-commerce sont autorisées.</p> <p>Les restrictions applicables à la distribution de détail décrites ci-dessus s'appliquent au e-commerce.</p> <p>Le nouveau gouvernement a toutefois annoncé qu'il entendait libéraliser complètement le e-commerce de détail.</p>		

Vietnam

Une nouvelle circulaire sur les emprunts de source étrangère

Adressée par la *State Bank of Vietnam* le 31 mars 2014 et entrée en vigueur le 15 mai, la Circulaire 12/2014/TT-NHNN vise à confirmer ou renforcer les restrictions portant sur l'octroi d'emprunts étrangers non garantis par le Gouvernement aux entreprises, coopératives, établissements de crédit, et succursales d'établissements bancaires établis au Vietnam. Elle fait notamment suite aux décrets 219/2013 et 156/2013.

La circulaire 12/2014 pose en principe que les emprunts de source étrangère doivent être contractés en monnaie étrangère. Ainsi, seuls quelques cas précis permettent d'utiliser le Dong Vietnamien comme monnaie d'emprunt.

Par ailleurs, s'agissant du montant des prêts d'une durée supérieure à un an accordé aux sociétés à capitaux étrangers, le montant de ceux-ci ne doit pas excéder la différence entre le montant total de capital et le montant de capital libéré figurant sur le certificat d'investissement (article 11.2 b/).

Plus important, outre le pouvoir de la *State Bank of Vietnam* d'examiner le respect des conditions d'octroi des prêts étrangers au regard de la loi (article 4), celle-ci peut désormais imposer un plafond sur le coût de l'emprunt, y compris le taux d'intérêts (article 9). Ainsi, bien que la circulaire réaffirme le principe de liberté des parties au contrat s'agissant des conditions financières de l'emprunt, le gouverneur de la *State Bank of Vietnam* peut désormais la limiter afin de réguler les emprunts étrangers.

Entrée en vigueur le 15 mai 2014, la circulaire ne s'applique pas aux contrats de prêts antérieurs. Cependant, leurs amendements subséquents doivent s'y conformer.

www.dsavocats.com

PARIS

LYON

LILLE

BORDEAUX

LA REUNION

BRUXELLES

BARCELONE

MILAN

STUTT GART

TUNIS

QUEBEC

MONTREAL

BUENOS AIRES

SHANGHAI

PEKIN

CANTON

HANOI

HO CHI MINH VILLE

SINGAPOUR